



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 3/12

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 027 287

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler, der Richterin Hartlieb sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 13. Juni 2006 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 20 2005 009 528.1 vom 16. Juni 2005 mit der Bezeichnung „Kabel“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 10 2006 027 287 erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 27. August 2009 erfolgt.

Gegen das Patent ist von der

1. Lapp Engineering + Co., 6330 Cham, CH, Einsprechende 1 - **E I** – mit Schriftsatz vom 25. November 2009, eingeg. am 26. November 2009,

und der

2. S.A.M.P. S.p.A., 40128 Bologna, IT, Einsprechende 2 – **E II** – mit Schriftsatz vom 11. November 2009, eingeg. am 26. November 2009,

Einspruch erhoben worden.

Als Widerrufsgrund haben beide Einsprechende ausschließlich die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents geltend gemacht.

Hierzu verweisen sie auf folgende Druckschriften:

D1 DE 31 44 337 A1

D2 die dem italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende Patentanmeldung BO 2003 A 000 579, hierzu ist von den Einsprechenden insbesondere vorgelegt worden:

E I: Anlage 1 (Unterlagen der ital. Anmeldung BO 2003 A 000 579)

Anlage 1a (deutschsprachige Übersetzung der Anlage 1)

EII: Anlage **E2** (Ablichtung der beglaubigten Abschrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachigen Unterlagen zum italienischen Patent IT 1341213)

Anlage **E3** (deutschsprachige Übersetzung der Anlage **E2**)

Anlage **E5** (beglaubigte deutschspr. Übersetzung der Anl. **E2**)

D3 DE 24 30 792 A1

D4 US 4 481 379 A.

Die Einsprechende 1 hat Zeugenbeweis angeboten zum Nachweis der vor dem Prioritätstag des Streitpatents bestehenden öffentlichen Zugänglichkeit der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579, die dem italienischen Patent IT 1341213 zugrunde liegt.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, dass der Einspruch der Einsprechenden 2 unzulässig sei, im Übrigen seien beide Einsprüche jedenfalls unbegründet.

Ferner hat die Patentinhaberin in der Anhörung vom 8. Februar 2011 das angegriffene Patent in vollem Umfang verteidigt, hilfsweise das Patent im Umfang der in der Anhörung überreichten Patentansprüche 1 bis 11 nach Hilfsantrag 1 und schließlich hilfsweise im Umfang der in der Anhörung überreichten Patentansprüche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 2 beschränkt verteidigt.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2011 hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts beide Einsprüche als zulässig erachtet und beschlossen, das Patent zu widerrufen. In der Begründung ist ausgeführt, dass das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der nach Hauptantrag verteidigten Fassung nicht neu sei und dass das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der nach den Hilfsanträgen 1 und 2 beschränkt verteidigten Fassung nicht erfinderisch sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2014 hat die Einsprechende 2 noch die Druckschrift

D5 EP 0 022 745 A1

in das Einspruchsbeschwerdeverfahren eingeführt.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2014 beantragt die Patentinhaberin,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2011 aufzuheben und das Patent 10 2006 027 287 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,

hilfsweise

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 1 vom 18. November 2014,

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 2 vom 18. November 2014,

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 3 vom 18. November 2014,

übrige Unterlagen jeweils wie erteilt.

Die Patentinhaberin ist weiterhin der Auffassung, dass der Einspruch der Einsprechenden 2 unzulässig sei, da deren Einspruchsschriftsatz keine Angaben enthalte zur öffentlichen Zugänglichkeit der als Anlage **E2** vorgelegten Ablichtung der beglaubigten Abschrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachigen Unterlagen zum italienischen Patent IT 1341213.

Im Übrigen seien die Gegenstände der Patentansprüche in der erteilten Fassung nach Hauptantrag, zumindest aber die der beschränkten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 patentfähig.

Die Einsprechenden 1 und 2 beantragen,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der mit **Hauptantrag** verteidigte, erteilte **Patentanspruch 1** lautet gegliedert:

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2 auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) eine Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material und

M3 auf die Umhüllung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.

Der mit **Hauptantrag** verteidigte, erteilte nebengeordnete **Patentanspruch 5** lautet gegliedert:

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2 wenigstens einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhüllung (5, 22, 25) aufgebrachtten Trennschicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der die Umhüllung (5, 22, 25) umschließt,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhüllung (5, 22, 25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,

N9a und dass das dritte Material des Mantels (4) das erste Material der Umhüllung (5, 22, 25) ist

N9b und hierdurch zu dem zweiten Material der Trennschicht (7) ebenfalls chemisch bindungsfrei ist.

Hinsichtlich der erteilten, rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 4 und 6 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 1** lautet gegliedert (mit Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2 auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) eine Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material und

M3 auf die Umhüllung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 die Umhüllung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 4** nach **Hilfsantrag 1** lautet gegliedert (mit Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 5):

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2 wenigstens einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgetragenen Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhüllung (5, 22, 25) aufgetragenen Trennschicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der die Umhüllung (5, 22, 25) umschließt,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhüllung (5, 22, 25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N10 dass die Umhüllung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht sind,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,

N11 und dass als erstes und als drittes Material ein Polyphenylen-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer verwendet ist.

Hinsichtlich der rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 3 und 5 bis 7 nach Hilfsantrag 1 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 2** lautet gegliedert (mit Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2' auf einem Innenleiter (3, 24) eine Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material und

M3 auf die Umhüllung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 die Umhüllung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 4** nach **Hilfsantrag 2** lautet gegliedert (mit Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 5):

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2' einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhüllung (5, 22, 25) aufgebrachtten Trennschicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der die Umhüllung (5, 22, 25) umschließt,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhüllung (5, 22, 25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N10 dass die Umhüllung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht sind,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,

N11 und dass als erstes und als drittes Material ein Polyphenylen-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer verwendet ist.

Hinsichtlich der rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 3 und 5 bis 7 nach Hilfsantrag 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 3** lautet gegliedert (mit Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2' auf einem Innenleiter (3, 24) eine Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material und

M3 auf die Umhüllung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 die Umhüllung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt,

- M7** dass der Innenleiter (3, 24) mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material umgeben wird, der die Umhüllung (5, 22, 25) umschließt,
- M8** wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhüllung (5, 22, 25) und dem Mantel (4) angeordnet wird,
- M9** und wobei als erstes und als drittes Material ein Polyphenylen-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer verwendet wird.

Der beschränkt verteidigte **Patentanspruch 3** nach **Hilfsantrag 3** ist identisch mit dem Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2.

Hinsichtlich der rückbezogenen Unteransprüche 2 und 4 bis 6 nach Hilfsantrag 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende Patentanmeldung hatte in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließlich Patentansprüche umfasst, die auf ein Kabel und dessen vorteilhafte Ausgestaltungen gerichtet waren; dabei hatte der Hauptanspruch gelautet:

1. Kabel (1, 10, 19, 23) mit einem Innenleiter (3, 24), mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung (5, 22, 25) aus einem ersten Material, und mit einer auf die Umhüllung (5, 22, 25) aufgebrachtten Trennschicht (7),
dadurch gekennzeichnet,

dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Material besteht,
welches sich von dem ersten Material unterscheidet.

Hinsichtlich der übrigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Der Senat sieht nämlich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag als nicht patentfähig, in den beschränkt verteidigten Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 als über den Inhalt der Anmeldung, wie sie ursprünglich eingereicht worden ist, hinausgehend an.

2. Die Einsprüche der Einsprechenden 1 und 2 sind zulässig.

Nach der Veröffentlichung der Patenterteilung am 27. August 2009 sind die beiden, am 26. November 2009 eingegangenen Einsprüche form- und fristgerecht erhoben worden.

Die Einsprechende 1 stützt den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit auf die zweifelsohne vorveröffentlichte Druckschrift **D1** und auf die, die Druckschrift **D2** betreffenden Anlagen **1** und **1a**. Sie begründet, warum aus ihrer Sicht die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 nicht neu sind, und setzt sich dabei mit sämtlichen Merkmalen auseinander und gibt hierzu jeweils die entsprechenden Stellen in den Druckschriften **D1** und **D2** an. Zum Nachweis, dass die dem italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 vor dem Prioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglich war, hat die Einsprechende 1 zudem Zeugenbeweis angeboten.

Die Einsprechende 1 hat damit die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt dazu abschließend Stellung nehmen, d. h. daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (BGH, GRUR 1987, 513 f. – Streichgarn, Rdn. 33).

Demzufolge genügt die Begründung des Einspruchs der Einsprechenden 1 den gesetzlichen Anforderungen; ihr Einspruch ist zulässig, was die Patentinhaberin im Übrigen auch nicht bestritten hat.

Die Einsprechende 2 stützt den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit auf die, die Druckschrift **D2** betreffenden Anlagen **E2** und **E3** und begründet, warum aus ihrer Sicht die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 nicht neu sind. Auch sie setzt sich mit sämtlichen Merkmalen im Einzelnen auseinander und gibt hierzu jeweils die entsprechenden Stellen in den Anlagen **E2** und **E3** an. Insofern wird dies von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

Nach Auffassung der Patentinhaberin sei jedoch der Einspruch der Einsprechenden 2 unzulässig, weil die Einsprechende 2 nicht – wie für einen substantiierten Einspruch erforderlich – innerhalb der Einspruchsfrist zu den Tatsachen vorgetragen habe, dass die vorgelegte Anlage **E2** den Anmeldungsunterlagen entspreche und die italienische Patentanmeldung nach menschlichem Ermessen offengelegt worden sei.

Zwar ist der Patentinhaberin insoweit zuzugestehen, dass in der Einspruchsbeurteilung derartige Angaben zur Anlage **E2** fehlen. Jedoch kommt es nach Überzeugung des Senats im vorliegenden Fall für die Zulässigkeit des Einspruchs der Einsprechenden 2 nicht auf konkrete Angaben im Einspruchs-Schriftsatz zur öffentlichen Zugänglichkeit der anhand der Anlage **E2** belegten italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 an.

Eine Angabe über den Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichkeit ist für die Zulässigkeit des Einspruchs erforderlich, wenn das Dokument selbst kein Datum aufweist und nach der Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden kann,

dass es vor dem Prioritätstag des Streitpatents für Dritte zugänglich war. Dann bedarf es einer Darlegung über den Zeitpunkt, da sonst Patentamt und Patentinhaber nicht in der Lage sind, zu überprüfen, ob es sich um Stand der Technik handelt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 59 Rdn. 96).

Vorliegend belegt die von der Einsprechenden 2 vorgelegte Anlage **E2** eindeutig, dass es sich hier um die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 mit dem Anmeldetag 9. Oktober 2003 handelt. Die Anmeldungsunterlagen sind nämlich ausweislich des eingestempelten Datums „L'anno Duemilatre il giorno NOVE del mese di OTTOBRE auf Blatt 2 unten am 9. Oktober 2003 eingereicht worden, wobei die Anmeldungsnummer BO2003A000579 zugeteilt wurde:

The image shows a scanned Italian patent application form titled "VERBALE DI DEPOSITO". The form is from the "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA" (code 37). The application number is "BO2003A 000 579" and the category is "Reg. A". The date is "L'anno Duemilatre il giorno NOVE del mese di OTTOBRE". The applicant is "NESSUNA". There are handwritten signatures for "IL DEPOSITANTE" and "L'UFFICIALE ROGANTE", and an official stamp from the Bologna Chamber of Commerce.

Da im Übrigen auch italienische Patentanmeldungen nach 18 Monaten offengelegt werden, konnte also aufgrund des in der Anlage **E2** auf Blatt 2 unten angegebenen Anmeldetags nach menschlichem Ermessen davon ausgegangen werden, dass diese Patentanmeldung ab dem 9. April 2005 der Öffentlichkeit zugänglich war.

Damit aber war für die Zulässigkeit des Einspruchs der Einsprechenden 2 die Angabe über den Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichkeit der Druckschrift **D2** entbehrlich.

Ist der maßgebliche Zeitpunkt der Zugänglichkeit eines Standes der Technik in der Begründung genannt oder ergibt er sich konkludent aus dem Dokument selbst, so ist der Einspruch zulässig. Wird der Zeitpunkt in Zweifel gezogen, so betrifft das nicht die Zulässigkeit, sondern die Begründetheit des Einspruchs (vgl. BPatG, Be-

schluss vom 22. Juni 1998 – 4 W (pat) 49/96, Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 59 Rdn. 96).

Damit hat nach Überzeugung des Senats auch die Einsprechende 2 die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt dazu abschließend Stellung nehmen, d. h. daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können, so dass auch der Einspruch der Einsprechenden 2 zulässig ist.

3. Das Patent betrifft gemäß der Beschreibung (vgl. Patentschrift, Abs. [0001]) ein Kabel mit wenigstens einem Innenleiter, mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung aus einem ersten Material, und mit einer auf die Umhüllung aufgebrachtten Trennschicht. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Herstellung eines Kabels, wobei auf wenigstens einem Innenleiter eine Umhüllung aus einem ersten Material und auf die Umhüllung eine Trennschicht aufgebracht wird.

Nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift kann ein derartiges Kabel alleine oder mit anderen gleichartigen Kabeln zusammengefasst zur Ausbildung eines gewünschten Kabeltyps mit einem äußeren Mantel ummantelt werden. Die auf die Umhüllung aufgebraachte Trennschicht des Kabels verhindert ein Verkleben der Umhüllung mit dem Material des umgebenden Mantels (siehe Streitpatentschrift Abs. [0002]).

Die Trennschicht ist generell erforderlich, um ein Abisolieren des Kabels möglich zu machen. Infolge der Trennschicht kann der äußere Mantel mit geringem Kraftaufwand abgezogen werden, um frei auf den umhüllten Innenleiter zuzugreifen, da dieser nicht mit dem Mantel verklebt oder verbacken ist. Auf diese Art und Weise sind auch einzelne Innenleiter voneinander separierbar. Zur Verringerung des Mantelhaftsitzes wird die Trennschicht aus pulverförmigen oder flüssigen Materialien gebildet, insbesondere Talkum oder ein Kalziumstearat. Zur Bildung der Trennschicht müssen diese Materialien nachteiligerweise aufwändig auf die Um-

hüllung aufgebracht werden, indem der umhüllte Innenleiter beispielsweise durch ein Bad aus dem pulverförmigen oder dem flüssigen Material hindurch gezogen wird, oder aber es muss auf den umhüllten Innenleiter das pulverförmige oder flüssige Material aufgerieselt, aufgesprüht oder aufgetropft werden (siehe Streitpatentschrift Abs. [0003] - [0005]).

Gemäß der Streitpatentschrift liegt der Erfindung die **Aufgabe** (vgl. Abs. [0008]) zugrunde, ein Kabel der eingangs genannten Art anzugeben, bei welchem die Trennschicht in einfacher Weise aufgebracht werden kann. Weiter ist es Aufgabe der Erfindung, ein entsprechendes Herstellverfahren anzugeben.

4. zum Hauptantrag:

Das mit Hauptantrag verteidigte Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 wird von der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 neuheitsschädlich vorweggenommen.

a) Die Einsprechenden 1 und 2 haben ihre Einspruchsbegründungen ausschließlich auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit des Patentgegenstands gestützt. Da die Patentinhaberin mit ihrem Hauptantrag das angegriffene Patent in der erteilten Fassung verteidigt, ist das Bundespatentgericht nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (BGH GRUR 1995, 333 ff. – Aluminium-Trihydroxid, Leitsatz 3).

b) Nach Überzeugung des Senats gibt die Anlage **E2** die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 in der ursprünglich eingereichten Fassung wieder, die am 9. Oktober 2003 angemeldet und nach 18 Monaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und somit zum Stand der Technik gehört.

Wie oben bereits ausgeführt worden ist, ist der Anlage **E2** zu entnehmen, dass die italienische Patentanmeldung, die zum Patent 1341213 geführt hat, am 9. Oktober 2003 unter Zuteilung der Anmeldungsnummer BO 2003 A 000 579 angemeldet worden ist.

Da italienische Patentanmeldungen nach 18 Monaten offengelegt werden, konnte also aufgrund des in der Anlage **E2** auf Blatt 2 unten angegebenen Anmeldetags nach menschlichem Ermessen davon ausgegangen werden, dass die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 ab dem 9. April 2005, also über zwei Monate vor dem Prioritätstag des Streitpatents, der Öffentlichkeit zugänglich war.

Die Patentinhaberin hat nun in Zweifel gezogen, dass die vorgelegte Anlage **E2** auch wirklich den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen der italienischen Patentanmeldung BO2003A000579 entspricht.

Ihrer Meinung nach lasse das italienische Patentrecht nachweislich Änderungen im Erteilungsverfahren zu und verweist dazu auf den Absatz 3 in einer von ihr eingereichten Seite aus „Kluwer Law International: Manual For The Handling Of Applications For Patents, Designs And Trade Marks Throughout The World“:

„Amendments and corrections:

Amendments not adding subject matter to the contents of the application as originally filed are allowed; if said requirement is met, even new examples may be added. New matter added after filing is a ground for nullity...“

Diesem Einwand folgt der Senat nicht. Vielmehr sagt der von der Patentinhaberin zitierte Absatz aus, dass Änderungen nur dann erlaubt sind, wenn sie dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine materielle Substanz hinzufügen; nach Anmeldetag neu hinzugefügte Inhalte stellen dagegen einen Nichtigkeitsgrund dar.

Da auch sonst die Patentinhaberin nichts zur Stützung ihrer Auffassung vorgetragen hat, ist der Senat bei freier Beweiswürdigung aufgrund der nachfolgend dargelegten Überlegungen schließlich zur Überzeugung gelangt, dass die Anlage **E2** die, dem nachveröffentlichten italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende, italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 in der ursprünglich eingereichten Fassung wiedergibt.

So ergibt sich aus dem Deckblatt der Anlage **E2**, dass dieses Dokument eine Ablichtung der beglaubigten Abschrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachigen Unterlagen zum italienischen Patent IT 1341213 auf der Grundlage der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 ist.

Das zweite Blatt der Anlage **E2** (Erteilungsantrag) gibt die Bezeichnung der Erfindung

1. TITOLO: _____ classe proposta (sez./cl./sc.) _____ gruppo/sottogruppo /
"Procedimento ed apparato per la fabbricazione in continuo di cavi elettrici composti da due o più conduttori anche di tipo flessibile, singolarmente isolati, sottoposti a cordatura a passi alterni e ricoperti con guaina esterna e cavi ottenuti con tale metodo ed apparato"
ANTICIPATA ACCESSIBILE AL PUBBLICO: SI NO SE ISTANZA DATA: / / N. PROT. COLORE

und die, der Patentanmeldung beigefügten Unterlagen an

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA			
	N. es.		
Doc. 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	PROV <input type="checkbox"/>	n. pag 14 riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare)
Doc. 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	PROV <input type="checkbox"/>	n. tav 02 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare)
Doc. 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	RIS <input type="checkbox"/>	lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale
Doc. 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	RIS <input type="checkbox"/>	designazione inventore
Doc. 5)	<input type="checkbox"/>	RIS <input type="checkbox"/>	documenti di priorità con traduzione in italiano
Doc. 6)	<input type="checkbox"/>	RIS <input type="checkbox"/>	autorizzazione o atto di cessione
Doc. 7)	<input type="checkbox"/>		nominativo completo del richiedente

Ferner zeigt das zweite Blatt der Anlage **E2** (Erteilungsantrag) im unteren Bereich,

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA codice 37
VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA BO2003A000579 Reg. A
L'anno Duemilatre il giorno 9 del mese di OTTOBRE
Il (i) richiedente (i) sopraindicato (i) ha (hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. 14 fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto soprarportato.
ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE NESSUNA
IL DEPOSITANTE
UFFICIALE ROGANTE
Timbro dell'ufficio

dass der Anmeldung die Nummer BO2003A000579 zugeteilt worden und der Anmeldetag der 9. Oktober 2003 ist.

Dieses Blatt ist mit einem amtlichen Stempel (Mitte unten) versehen und rechts unten von einem Urkundsbeamten unterschrieben worden.

Für den Senat ist damit unzweifelhaft die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 am Anmeldetag mit der im Erteilungsantrag angegebenen Bezeichnung, mit 14 Seiten für Zusammenfassung mit Hauptzeichnung, Beschreibung und Patentansprüche und mit 2 Seiten Zeichnungen eingereicht worden.

Das dritte Blatt der Anlage **E2** (Seite 1 der Anmeldungsunterlagen: Bezeichnung, Zusammenfassung und Hauptzeichnung) gibt die Bezeichnung der Erfindung an, wie sie auf dem Erteilungsantrag angegeben ist, und zeigt die eingestempelte Anmeldungsnummer, den eingestempelten Anmeldetag und einen amtlichen Stempel mit einem Namens-Kurzzeichen:

PROSPETTIVA

ASSUNTO: INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE
NUMERO DOMANDA: **BO2003A 000579** REG. A DATA DI DEPOSITO: **09.07.2003**
NUMERO BREVETTO: _____ DATA DI RILASCIO: _____

RICHIEDENTE (I)
Denominazione: _____
Residenza: _____


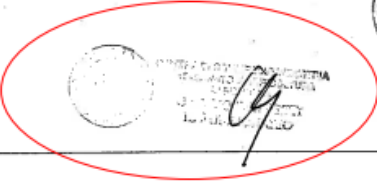
RICHIEDENTE (II)
Denominazione: _____
Residenza: _____

TITOLO
PROCEDIMENTO ed apparato per la fabbricazione in continuo di cavi elettrici composti da due o più conduttori anche di tipo flessibile, singolarmente isolati, sottoposti a cordatura a passi alterni e ricoperti con guaina esterna e cavi ottenuti con tale metodo ed apparato"

base proposta (sez./cl/acc) _____ (gruppo/settegruppo) _____

RIASSUNTO

Il trovato concerne un procedimento per la fabbricazione in continuo di cavi elettrici composti da due o più conduttori elettrici (F), anche di tipo flessibile, singolarmente isolati da una rispettiva guaina e sottoposti a cordatura di tipo SZ, secondo il quale le fasi di applicazione del punto di cordatura SZ ai detti conduttori (F), di applicazione del materiale antiaderente (G1) sui e tra i conduttori cordati, di formazione della guaina esterna (G2) del cavo e le fase finali di raffreddamento e di avanzamento longitudinale del cavo stesso, sono realizzate in una strettissima successione temporale e spaziale, con sostanziale eliminazione degli spazi tra una fase e quella successiva e con idonea sincronizzazione delle fasi stesse, in modo da evitare che il cavo medesimo sia sottoposto a tensioni longitudinali che potrebbero pregiudicare la cordatura SZ dei relativi conduttori interni.




Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzeichen eines Urkundsbeamten ergibt sich für den Senat ohne Zweifel, dass das dritte Blatt der Anlage **E2** der ersten Seite der Anmeldungsunterlagen der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ursprünglich eingereichten Fassung entspricht.

Das vierte Blatt der Anlage **E2** (Seite 2 der Anmeldungsunterlagen: Bezeichnung und Beschreibungsanfang) gibt oben die Bezeichnung der Erfindung an, wie sie auch auf dem Erteilungsantrag angegeben ist.

Ferner zeigt sie ebenfalls die eingestempelte Anmelde­nummer hinter dem Text: Depositata il: (= „eingereicht den“):

della S.A.M.P. Società per Azioni Meccanica di Precisione
di nazionalità italiana
Indirizzo: Bologna via Calzoni 2
Depositata il _____ al No. **BO2003A 000579**
10 TESTO DELLA DESCRIZIONE

Das Blatt 16 der Anlage **E2** (Seite 14 der Anmelde­unterlagen: letzte Textseite mit Schluss des letzten Anspruchs) zeigt den eingestempelten Anmelde­tag und den gleichen amtlichen Stempel mit Namens-Kurzzeichen wie das dritte Blatt der Anlage **E2**:

esposti.
Bologna, il 09 OTT. 2003
p. S.A.M.P. Spa Meccanica di Precisione
Dino PORCIA Cons.Prop.Ind.le n. 91
Dino Porcia


Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzeichen eines Urkundsbeamten stellt das Blatt 16 der Anlage **E2** mit der Seitennum­merierung 14 am unteren Seitenrand zweifellos die letzte Textseite der Anmelde­unterlagen der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ur­sprünglich eingereichten Fassung dar. Ferner ist aufgrund der eingestempelten

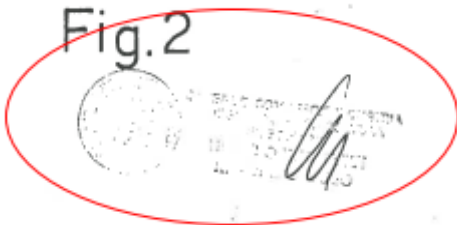
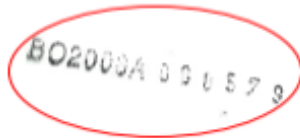
Anmeldungsnummer das vierte Blatt der Anlage **E2** mit der Seitennummerierung 2 am unteren Seitenrand als zweite Seite der Anmeldungsunterlagen der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ursprünglich eingereichten Fassung anzusehen.

Da die dazwischenliegenden Blätter der Anlage **E2** mit den Seitennummern 3 bis 13 am unteren Seitenrand hinsichtlich Schriftart und -größe, Zeilenabstand, Formatierung und Seitenrändern das gleiche Erscheinungsbild wie das vierte Blatt der Anlage **E2** mit der Seitennummerierung 2 am unteren Seitenrand aufweisen und auch sonst keine Anzeichen erkennbar sind, die auf einen Austausch von Seiten wie etwa fehlerhafte Seitenumbrüche hindeuten könnten, ist nach menschlichem Ermessen davon auszugehen, dass diese Blätter der Anlage **E2** den Seiten 3 bis 13 der Anmeldungsunterlagen der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ursprünglich eingereichten Fassung entsprechen.

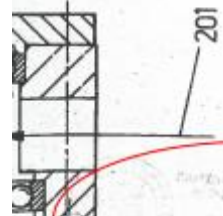
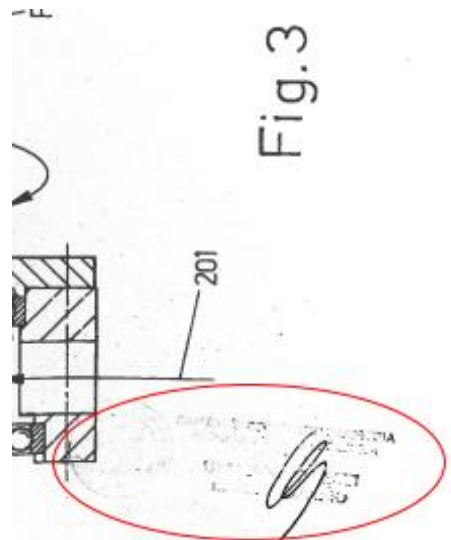
Hierfür spricht auch, dass bei der Einreichung der Patentanmeldung der Urkundsbeamte die (textlichen) Anmeldungsunterlagen am Ende auf der letzten Seite, also auf Blatt 16 der Anlage **E2** mit der Seitennummer 14 am unteren Seitenrand, im Sinne einer Unterschrift mit einem amtlichen Stempel und seinem Namens-Kurzzeichen versehen hat.

Die Blätter 17 und 18 der Anlage **E2** (Zeichnungsseiten 1 und 2) zeigen die eingestempelte Anmeldeungsnummer und den gleichen amtlichen Stempel mit Namenskurzzeichen wie das dritte Blatt der Anlage **E2**:

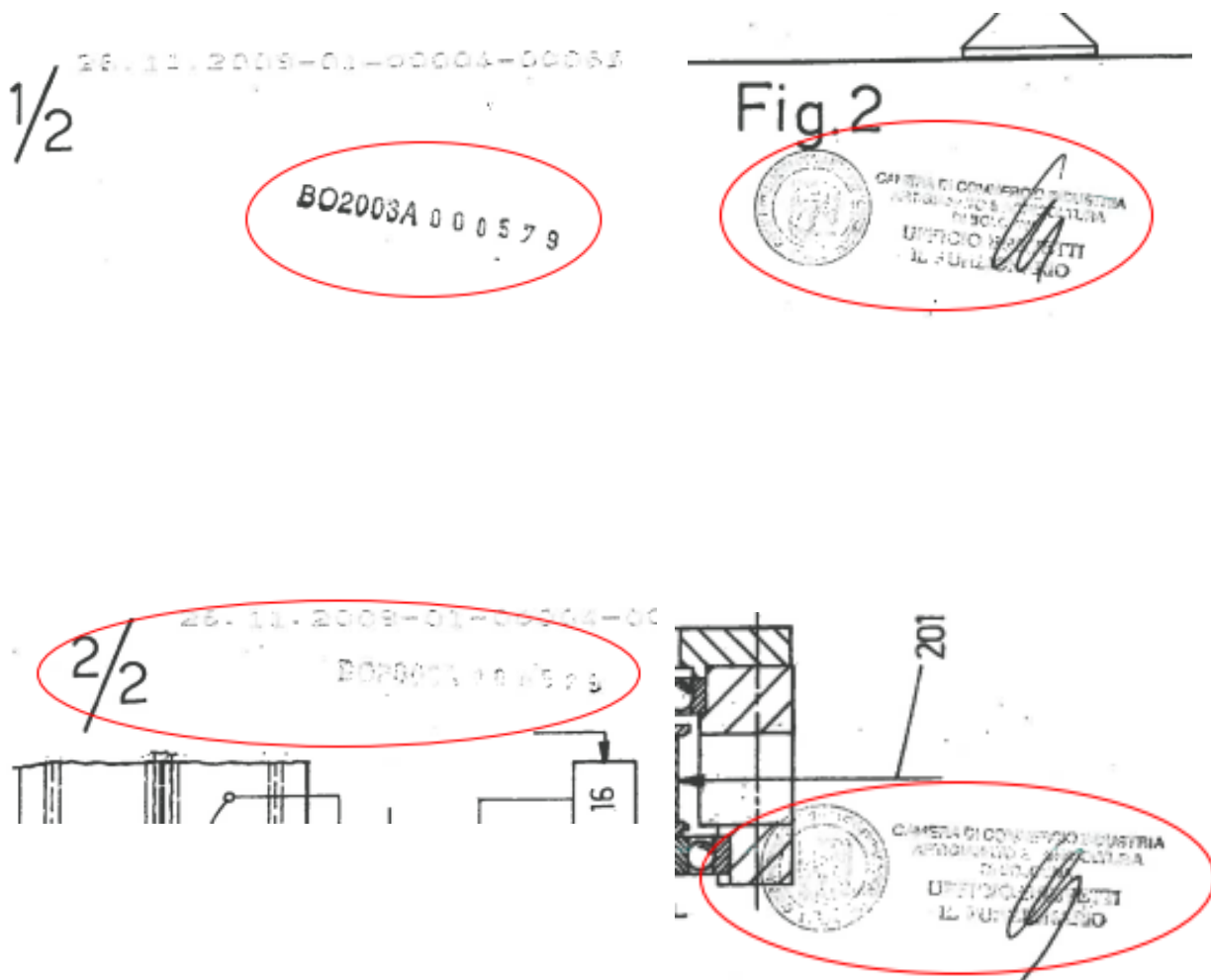
1/2 26.11.2009-01-00004-0004



2/2 26.11.2009-01-00004-0004



Auf den Zeichnungsseiten der Anlage **E3** sind diese Stempel und Namens-Kurzzeichen besser zu erkennen:



Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzeichen eines Urkundsbeamten ergibt sich für den Senat ohne Zweifel, dass die Blätter 17 und 18 der Anlage **E2** den beiden Zeichnungsseiten der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ursprünglich eingereichten Fassung entsprechen.

Nach alledem gibt die Anlage **E2** die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 in der ursprünglich eingereichten Fassung wieder.

c) Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist nicht neu.

Die Druckschrift **D2** beschreibt (siehe Bezeichnung, Anspruch 1) ein Verfahren zur Durchlauf fertigung von aus zwei oder mehr Stromleitern zusammengesetzten, einzeln isolierten und mit Außenmantel überzogenen Stromkabeln [= **M1**], wobei

M2 auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) {,conduttori flessibili F'} eine Umhüllung (5, 22, 25) {,con relativa guaina di isolamento elettrico'} aus einem ersten Material {,in materia plastica a base di PVC'} und

siehe Anlage **E2**: Seite 7 Zeilen 15 bis 18

siehe Anlage **E3**: Seite 10 Zeilen 9 bis 15

M3 auf die Umhüllung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) {,guaina G1'} aufgebracht {,rivestiti'} wird,

siehe Anlage **E2**: Seite 7 Zeilen 15 bis 18

siehe Anlage **E3**: Seite 10 Zeilen 9 bis 17

M4 die Trennschicht (7) {,guaina G1'} aus einem extrudierbaren zweiten Material {,guaina G1 di materiale antiaderente'} extrudiert wird {,iniettato in continuo, attraverso un condotto 12, il materiale antiaderente ... per avvolgere i conduttori isolati e flessibili F'},

siehe Anlage **E2**: Seite 5 Zeilen 12 bis 14, S. 6 Z. 22 bis S. 7 Z. 2, auch Ansprüche 2, 4

siehe Anlage **E3**: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, Seite 9 Zeilen 7 bis 15, auch Ansprüche 2, 4

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet {il materiale antiaderente potra essere costituito da talco, materia plastica, grasso, contenuto di silicone, o da altro materiale estrudibile}

siehe Anlage **E2**: Seite 5 Zeilen 12 bis 14, auch Seite 7 Zeilen 10 - 12, Anspruch 4

siehe Anlage **E3**: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, auch Seite 10 Zeilen 1 bis 5, Anspruch 4

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt {,...materiale estrudibile e con caratteristiche tali da non incollarsi alla guaina esterna del cavo ed a quella dei singoli conduttori flessibili}.

siehe Anlage **E2**: Seite 5 Zeilen 12 bis 15, auch Seite 7 Zeilen 10 - 14, Anspruch 4

siehe Anlage **E3**: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, auch Seite 10 Zeilen 1 bis 8, Anspruch 4.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag mit sämtlichen Merkmalen aus der Druckschrift **D2** bekannt.

5. zu den Hilfsanträgen 1 bis 3:

Das beschränkt verteidigte Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Im Übrigen wird der Schutzbereich des Patents dadurch erweitert, dass in dem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 jeweils ein in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 5 enthaltenes Merkmal (Teil-Merkmale **N9a**, **N9b**) gestrichen ist.

a) Die Patentinhaberin verteidigt mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 das angegriffene Patent jeweils in einer beschränkten Fassung.

Bei der Verteidigung eines Patents in veränderter Fassung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen (BGH GRUR 1998, 901-904 – Polymermasse, Leitsatz).

Vorliegend hat der Senat also von Amts wegen insbesondere zu prüfen, ob die Gegenstände der vorgelegten Patentansprüche im Hinblick auf §§ 21 Abs. 1 Nr. 4 und 38 PatG über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Aus dieser Prüfung heraus ergibt sich, dass jeweils das Verfahren nach Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

b) Gemäß den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen betraf die Erfindung ein Kabel mit einem Innenleiter mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung aus einem ersten Material, und mit einer auf die Umhüllung aufgebrachtten Trennschicht (siehe Abs. [0001] der Offenlegungsschrift).

Demzufolge lautete die Bezeichnung der Anmeldung ursprünglich: „Kabel“.

Der Anmeldung lag ferner in der ursprünglichen Fassung (siehe Abs. [0006] der Offenlegungsschrift) die Aufgabe zugrunde, ein Kabel der eingangs genannten Art – gemeint ist hier eindeutig ein Kabel gemäß Abs. [0001] der Offenlegungsschrift – anzugeben, bei welchem die Trennschicht in einfacher Weise aufgebracht werden kann.

Diese Aufgabe wurde nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (siehe Abs. [0007] der Offenlegungsschrift) für ein Kabel mit einem Innenleiter, mit einer darauf aufgebrachtten Umhüllung aus einem ersten Material, und mit einer auf die Umhüllung aufgebrachtten Trennschicht, erfindungsgemäß nun dadurch gelöst,

dass die Trennschicht aus einem extrudierbaren zweiten Material besteht, welches sich von dem ersten Material unterscheidet.

Genau dieser erfindungsgemäße Lösungsgedanke spiegelte sich auch im kennzeichnenden Teil des ursprünglichen Hauptanspruchs wieder.

Schließlich zielten die Ausführungsbeispiele, die die Erfindung näher erläutern sollten (siehe Abs. [0025] der Offenlegungsschrift), ausschließlich auf verschiedene Gestaltungsformen von vorrichtungsgemäßen Kabeln ab (siehe Abs. [0030] bis [0034] der Offenlegungsschrift), wie sie in den Zeichnungen gemäß den Figuren 1 bis 4 gezeigt wurden.

Die Anmelderin selbst hat also den Kern der Erfindung ursprünglich darin gesehen, dass bei einem Kabel auf der Umhüllung (erstes Material) eines Innenleiters eine Trennschicht aufgebracht ist, deren Material (zweites Material) nun extrudierbar ist und sich vom Material der Umhüllung unterscheidet. Damit aber war die Erfindung ursprünglich auf die gegenständliche Ausgestaltung der Trennschicht, nämlich die Auswahl seines Materials, angelegt.

Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass die Anmeldung selbst das Extrudierverfahren, bei dem ein Leiter durch einen entsprechend ausgestalteten Extrudierkopf gezogen und dabei von dem flüssig zugeführten Material der Umhüllung ummantelt wird, als derzeitigen Stand der Technik in der Fertigung von Kabeln ansieht (siehe Abs. [0008] der Offenlegungsschrift) und nun überraschender Weise erkennt, dass als Trennschicht extrudierbare Materialien - wie für die Materialien der Umhüllung oder des Mantels auch - verwendet werden können.

Ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Kabels war dagegen nach Überzeugung des Senats den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen (BGH GRUR 2011, 1003 ff. – Integrationselement, Rdn. 29).

Denn weder die Bezeichnung noch der Beginn der Beschreibung bezogen sich in der ursprünglichen Fassung auf ein Verfahren. Auch die ursprüngliche Aufgabe und deren in der Beschreibung angegebene erfindungsgemäße Lösung enthielten keinen Verweis auf ein Verfahren. Schließlich war auch kein einziger ursprünglicher Patentanspruch auf ein Verfahren gerichtet und sämtliche Ausführungsbeispiele der Erfindung stellten lediglich auf Ausgestaltungen von Kabeln ab.

An dieser Auffassung des Senats vermögen auch die Einwände der Patentinhaberin nichts zu ändern. Ihrer Meinung nach sei es das Recht des Anmelders, die Erteilung des Patents in der Ausgestaltung zu verlangen, die der neuen technischen Lehre entspricht, und somit auch die Kategorie der Patentansprüche zu wählen. Vorliegend sei das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 infolge eines Kategoriewechsels aus dem vorrichtungsgemäßen Kabel nach dem ursprünglichen Patentanspruch 1 entstanden. Diese Änderung der Patentkategorie sei zudem dadurch gerechtfertigt, dass in der ursprünglichen Aufgabe und der ursprünglichen Beschreibung, insbesondere in den Abs. [0006], [0009], [0010], [0012], [0013] bis [0015], [0019], [0020] und [0031] der Offenlegungsschrift, häufig ein „Aufbringen“ oder ein „Extrudieren“ angesprochen sei, wobei das Hilfsverb „können“, soweit es dort vorkommt, im Sinne von „müssen“ zu verstehen sei. Somit sei für den Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung auch ein Herstellungsverfahren erkennbar gewesen.

Die Einwände der Patentinhaberin gehen schon deshalb ins Leere, weil das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht allein durch einen Kategoriewechsel aus der Vorrichtung des ursprünglichen Patentanspruchs 1 entstanden ist, sondern zusätzlich neben einem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch steht, d. h. im Laufe des Erteilungsverfahrens ist ein weiterer unabhängiger Patentanspruch mit neuer Kategorie hinzugekommen.

Im Übrigen mögen zwar die genannten Offenbarungsstellen Angaben enthalten, die als Hinweise für einen Verfahrensschritt verstanden werden könnten. Demnach könnte allenfalls die Angabe im Abs. [0012] der Offenlegungsschrift, wonach sich „die Trennschicht durch Extrudieren auf die Umhüllung des Innenleiters auf-

bringen lässt“ auf einen Verfahrensschritt hindeuten, der einen Vorteil gegenüber den herkömmlichen Verfahren durch „Tauchen, Aufrieseln, Aufsprühen oder Auf-tropfen“ bietet, wie sie im Abs. [0005] der Offenlegungsschrift aufgezählt sind. Je-doch wird ein Verfahren in einem Patentanspruch nicht nur durch seine Verfah-rensschritte, sondern auch durch deren logische Abfolge gekennzeichnet. Nach der Rechtsprechung des BGH gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmel-dung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeu-tig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (siehe BGH GRUR 2010, 910 ff. – Fälschungssi-cheres Dokument, Leitsatz). Vorliegend ist den ursprünglichen Anmeldungsunter-lagen nicht „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen, dass gemäß Merkmal **M2** bzw. **M2'** eine Umhüllung auf (wenigstens) einen Innenleiter und gemäß **M3** auf die Umhüllung eine Trennschicht aufgebracht wird, wie dies im Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgegeben wird. Hierzu mag der Fachmann auf-grund seines allgemeinen Fachwissens gelangen, was aber als weitergehende Er-kenntnis und eben nicht als „unmittelbare und eindeutige“ Offenbarung anzusehen ist.

Daher ist der Wechsel vom Erzeugnispatent zum Patent für dessen Herstellungsverfahren unzulässig, wenn nur das Erzeugnis, nicht aber die beanspruchte Her-stellung ursprünglich offenbart war (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 1 Rdn. 177).

c) Im Übrigen sieht der Senat in der beschränkten Verteidigung des Patents nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 eine Schutzbereichserweiterung des Patents im Sinne des § 22 Abs. 1 zweiter Halbsatz PatG. Gemäß jedem der Hilfsanträge ist nämlich im nebengeordneten Vorrichtungsanspruch jeweils das, im erteilten Patentan-spruch 5 enthaltene Merkmal „und dass das dritte Material des Mantels (4) das erste Material der Umhüllung (5, 22, 25) ist und hierdurch zu dem zweiten Material der Trennschicht (7) ebenfalls chemisch bindungsfrei ist“, gestrichen worden.

6. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent gemäß Hauptantrag in der erteilten Fassung, hilfsweise in beschränktem Umfang mit den bestimmten Anspruchssätzen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 aufrechtzuerhalten. In einem solchen Fall rechtfertigt es grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem von der Patentinhaberin verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 ff. – elektrisches Speicherheizgerät).

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Schmidt-Bilkenroth

Pü